

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TIMELESS
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 467941

Le 8 septembre 2006, à la demande de Borden Ladner Gervais, s.r.l. (la partie requérante), le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Zavida Coffee Company Inc., propriétaire inscrit de la marque susmentionnée.

La marque de commerce TIMELESS a été déposée en liaison avec les marchandises et services suivants :

- Café et grains de café.
- Succédanés de café, jus, lait, thé et boissons non alcoolisées, à savoir boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons gazeuses et boissons à base de chocolat, pâtisseries, gâteaux, biscuits et fruits confits.
- Services de détail, à savoir exploitation d'un service alimentaire qui se spécialise dans la vente du café, les buffets roulants.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente relativement à l'emploi se situe entre le 8 septembre 2003 et le 8 septembre 2006. Ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la *Loi* :

- 4.** (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les

marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur des colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a produit l'affidavit de Charles Litterst, président de Zavida Coffee Company Inc. (le propriétaire inscrit). Seul le propriétaire inscrit a déposé un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Dans son affidavit, Charles Litterst ne prétend pas que la marque de commerce en cause était ou est employée au Canada en liaison avec des marchandises autres que celles qui sont décrites comme étant du « *café* ». En outre, l'affidavit de M. Litterst ne contient aucune déclaration selon laquelle la marque de commerce en cause était ou est employée au Canada en liaison avec des services.

Au paragraphe 2 de son affidavit, M. Litterst dit que le propriétaire inscrit vend une grande variété de cafés, aromatisés et non aromatisés, moulus ou en grains, ainsi que des boissons apparentées au café, et que ces ventes se font aux détaillants et aux marchands de masse et en gros. M. Litterst ajoute, au paragraphe 4 de son affidavit, que le propriétaire inscrit emploie la marque de commerce TIMELESS depuis au moins 1988 en liaison avec le « *café* », qu'il l'utilisait à la date où l'avis prévu à l'article 45 a été donné, et qu'il continue de l'utiliser.

Au paragraphe 5 de l'affidavit, M. Litterst mentionne la pièce « A », qui comprend des photographies des colis qui contiennent aujourd'hui les marchandises. M. Litterst dit clairement que ces colis sont typiques pour ce qui concerne le café TIMELESS vendu au Canada pendant la période pertinente. La marque de commerce TIMELESS est parfaitement visible sur le colis.

J'ai constaté que les colis (comme en fait foi la pièce « A ») portent la marque de commerce ainsi qu'autre chose, savoir les termes [TRADUCTION] « cafés internationaux » et ce qui semble être un coucher ou lever de soleil décoratif sur motif aquatique entouré d'une bordure ovale. L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres éléments constitue l'emploi de la marque déposée si le public perçoit, à la première impression, que la marque en soi est employée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de divers facteurs, notamment si la marque se distingue des éléments supplémentaires, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes ou si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou nom commercial distinct (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); 88766 *Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)). En l'espèce, le mot « TIMELESS » figure à l'avant-plan et en lettres rouges de très grande dimension. L'élément décoratif (décrit ci-dessus) est en arrière-plan avec les termes descriptifs « cafés internationaux » en caractères plus petits et en-dessous. Ces éléments supplémentaires sont du même ton brun doré que les autres éléments non distincts du colis. Selon moi, c'est la position, la taille et la couleur du terme TIMELESS en rapport avec les éléments supplémentaires qui font en sorte que le mot ressort et que le public percevra, à la première impression, que le mot « TIMELESS » est une marque de commerce distincte. C'est pourquoi je suis convaincue que l'emploi démontré dans la pièce « A » constitue l'emploi de la marque de commerce en soi pour l'application de l'article 45.

Aux paragraphes 6 et 7 de l'affidavit, M. Litterst renvoie aux pièces « B » et « C », qui consistent en une liste des produits du café TIMELESS (typique de la liste des produits

du café TIMELESS en vente au Canada pendant la période pertinente), et en une copie du « rapport des ventes » du café TIMELESS pour l'exercice 2006 (1^{er} mars 2005 au 28 février 2006).

Enfin, le paragraphe 8 de l'affidavit renvoie à la pièce « D » qui, selon M. Litterst, [TRADUCTION] « comprend des factures typiques concernant la vente au Canada de café portant la marque de commerce TIMELESS ». Toutes les factures datent de la période pertinente et la marque TIMELESS est mentionnée dans le corps des factures en liaison avec diverses sortes de café. Ces factures, conjointement avec la déclaration de M. Litterst, confirment clairement que des ventes de café TIMELESS ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente. En outre, j'accepte que l'avis de liaison prévu au paragraphe 4(1) a été donné à l'acheteur au moment du transfert des marchandises puisque M. Litterst a clairement confirmé que la marque de commerce figurait sur les colis qui contiennent les marchandises en la manière révélée par la pièce « A » annexée à l'affidavit.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la marque de commerce en cause a été démontré quant aux marchandises décrites comme étant du « café »; il n'a cependant pas été démontré pour ce qui concerne les autres marchandises et services que spécifie l'enregistrement, et rien n'indique que des circonstances spéciales justifient ce défaut d'emploi. Puisque l'emploi n'a pas été démontré, comme l'exige l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, l'enregistrement LMC 467941 sera modifié pour radier les marchandises et services suivants :

- Grains de café.
- Succédanés de café, jus, lait, thé et boissons non alcoolisées, à savoir boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons gazeuses et boissons à base de chocolat, pâtisseries, gâteaux, biscuits et fruits confits.
- Services de détail, à savoir exploitation d'un service alimentaire qui se spécialise dans la vente du café, les buffets roulants.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9^e JANVIER 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce